

Quand vendre aux États-Unis devient moins risqué

. Les Affaires . 29-10-2011

La plus importante réforme en droit des brevets américains depuis 60 ans ajoute plus de sécurité aux détenteurs de brevets et réduit les risques de poursuite pour violation de brevets. Une bonne nouvelle pour nos entreprises qui exportent vers les États-Unis.

Avec la promulgation en septembre 2011 de la Leahy-Smith America Invents Act, les entreprises canadiennes qui commercialisent leurs produits aux États-Unis auront moins à craindre d'être poursuivies pour violation de brevets.

Parmi les principales modifications introduites par la nouvelle loi, il est utile de mentionner, comme vous l'avez fait (numéro du 15 octobre, p. 37), le passage du système de premier inventeur à un système de premier déposant.

Un autre changement significatif porte sur le marquage du terme «patent» ou tout équivalent sur le produit. Ce changement limite les poursuites en dommages que toute personne pouvait intenter si les produits étaient marqués «patented», alors qu'ils n'étaient pas couverts par un brevet ou que le brevet les concernant était expiré. Soulignons que la condamnation dans les cas d'utilisation d'un brevet expiré pouvait se révéler très coûteuse. Dorénavant, le fait que les produits soient marqués d'un brevet expiré ne constitue plus un faux marquage, et seuls le gouvernement américain ou une personne qui peut établir avoir subi un préjudice concurrentiel (competitive injury) peut intenter des poursuites pour faux marquage.

D'autres changements introduits par la nouvelle loi limitent les risques de poursuite et de condamnation. Par exemple, les entreprises poursuivies pour violation de brevets peuvent dorénavant répondre qu'elles commercialisaient en toute bonne foi le produit visé sur le territoire américain avant le dépôt du brevet. Par ailleurs, les entreprises qui commercialisent, bien qu'imprudemment, leurs produits sans obtenir au préalable une opinion de libre exploitation ne seront plus considérées comme de mauvaise foi.

Bernard Colas est avocat chez Colas Moreira Kazandjian Zikovsky, droit des affaires et du commerce international